

KIBI (MALAYSIA) SDN. BHD. & 1 LAGI

lwn.

CHENG CHEW CHYE (BERNIAGA SEBAGAI CHUAN HENG IMPORT &
EXPORT) & 1 LAGI

MAHKAMAH TINGGI MALAYA, JOHOR BAHRU
DATO' MOHD. GHAZALI BIN MOHD. YUSOFF PK
[GUAMAN SIVIL NO. 22-128-1994]
28 SEPTEMBER 1994

AMALAN & PROSEDUR: Permohonan defendan pertama untuk pemulangan barangan dan gantirugi - Rampasan barangan dari premis defendan pertama dan pihak ketiga menurut perintah Anton Piller - Tindakan plaintif berdasarkan pelanggaran hakcipta dan kelipuraan - Permohonan *ex parte* - Pra-syarat sebelum Mahkamah membenarkan perintah Anton Piller secara *ex parte* - Samada pra-syarat dilaksanakan - Pihak ketiga tidak dinamakan di dalam tuntutan - Perintah Anton Piller berjalan secara *in personam* - Samada perintah Anton Piller teratur - Penyalahgunaan proses Mahkamah - Samada keterangan defendan pertama dicabar - Samada perintah Anton Piller boleh diketepikan tanpa permohonan spesifik - Samada gantirugi dapat dituntut .

HAKCIPTA: Seksyen 27(3) Akta Hakcipta 1987 - Peruntukan bahawa perjanjian serahhak hakcipta wajib bertulis - Tindakan plaintif berdasarkan Perjanjian Serahhak Hakcipta - Poskod tercatat di dalam perjanjian sebelum sistem poskod diwujudkan - Samada perjanjian sah - Kegagalan plaintif untuk mendedahkan fakta penting kepada Mahkamah dalam permohonan perintah - Akibat.

PERKATAAN & ISTILAH: Maksud "or further order".

Pihak plaintif telah memfail satu writ saman terhadap pihak defendan pada 24 Januari 1994 berasaskan pelanggaran hakcipta dan kelipuraan dan mendakwa bahawa plaintif pertama adalah pemilik hakcipta ke atas karya bagi keluaran-keluaran plastik (karya tersebut) melalui perjanjian serahhak bertarikh 3 Oktober 1984 di antara pencipta karya tersebut dan plaintif pertama. Karya tersebut didaftarkan di Pejabat Paten, United Kingdom di bawah nama plaintif pertama dan disebarkan oleh plaintif kedua di bawah nama dagangan "Kibiware". Berasaskan dakwaan bahawa defendan pertama telah melanggar haknya kerana mengilang atau mengeluarkan dan mengedar atau menjual keluaran plastik yang serupa bentuknya di bawah nama dagangan "Toyogo", plaintif pertama telah mendapatkan satu injunksi interlokutori dan perintah Anton Piller melalui permohonan *ex parte* untuk memasuki dan mengambil keluaran-keluaran plastik "Toyogo" daripada premis defendan pertama dan pihak ketiga yang tidak dinamakan. Perintah Anton Piller telah dilaksanakan ke atas 14 premis dan defendan pertama seterusnya membuat permohonan untuk pemulangan keluaran-keluaran plastik yang dirampas itu dan gantirugi.

Peguam defendan pertama mendakwa bahawa plaintif telah menyalahgunakan proses Mahkamah apabila memfail permohonannya secara *ex parte* kerana, di antara lain, plaintif tidak dapat membuktikan satu kes *prima facie*, tidak mempunyai keterangan untuk menunjukkan defendan pertama akan memusnahkan keluaran-keluaran plastik "Toyogo" sekiranya permohonan dibuat secara *inter partes*, tidak ada keterangan untuk menyokong dakwaan ia akan mengalami kerugian besar dan oleh itu terpaksa memfail sivil segera. Lebih-lebih lagi, perintah Anton Piller dilaksanakan ke atas premis pihak ketiga yang tidak dijadikan pihak kepada tuntutannya, plaintif gagal memberitahu Mahkamah bahawa mereka

- a* telah meniru karya tersebut daripada pihak-pihak lain yang telah mengilang atau mengeluarkan-keluaran serupa semenjak 1975 dan plaintif telah mengelirukan Mahkamah dengan mengemukakan dokumen palsu; iaitu perjanjian serahhak mangandungi catatan poskod sebelum kewujudan sistem poskod yang mana menunjukkan perjanjian berkenaan tidak dibuat pada tarikh yang dinyatakan di dalam perjanjian itu.
- b* Peguam plaintif telah membuat bantahan permulaan dan berhujah, antara lain, bahawa permohonan defendan pertama untuk pemulangan barangan yang dirampas terlalu awal dan defendan sepatutnya memohon supaya perintah itu diketepikan. Peguam plaintif bertikai bahawa karya tersebut telah didaftar dan plaintif pertama sebagai pemilik hakcipta karya tersebut, yang mana disokong oleh affidavit pencipta karya tersebut, adalah diperindungi di bawah United Kingdom Designs (Protection) Act 1949 (Akta 214). Oleh itu tidak benar bahawa plaintif tidak ada kes *prima facie*. Peguam plaintif mendakwa
- c* bahawa akuan berkanun dari pengurus penjualan syarikat Isetan di Singapura yang dikemukakan oleh defendan pertama sebagai bukti bahawa keluaran-keluaran plastik berkenaan telah wujud dan dijual di Jepun sebelum 1980 tidak boleh diterima kerana ia sepatutnya berbentuk affidavit. Beliau juga bertikai bahawa perjanjian serahhak bukan palsu tetapi tarikhnya dibelakangkan menurut kehendak kedua-dua pihak kepada perjanjian dan seterusnya bahawa defendan pertama tidak boleh menuntut ganti rugi pada peringkat ini
- d* jika permohonannya dibenarkan.

Diputuskan:

- e* [1] Tuntutan plaintif pertama mengenai keempunyaannya ke atas hakcipta karya tersebut adalah mencurigai dan kabur. Pernyataan pencipta karya tersebut meragui memandangkan defendan pertama telah mengemukakan keterangan yang tidak dicabar sepenuhnya oleh pihak plaintif bahawa karya tersebut boleh didapati di pasaran di Jepun sebelum 1980 dan juga telah dikilang oleh pihak lain di negara ini semenjak 1975.
- f* [2] Tidak ada kemungkinan defendan pertama berupaya untuk memusnah keluaran-keluaran "Toyogo" atau membawanya ke luar bidang kuasa jika permohonan plaintif pertama dibuat secara *inter partes* memandangkan ia boleh didapati di premis lain dan mungkin juga di pasaran. Ini merupakan unsur yang perlu dibuktikan secukupnya oleh pihak yang memohon perintah Anton Piller secara *ex parte* dan inferens ialah tanda bahaya atau kekhuatiran ini tidak wujud langsung dalam kes ini.
- g* [3] Pihak plaintif tidak membuat pendedahan yang mencukupi dan berpatutan mengenai beberapa fakta penting yang perlu dimaklum untuk pertimbangan Hakim semasa permohonan itu. Pihak plaintif telah datang ke Mahkamah untuk mendapat relif-relif ekuiti tetapi telah datang tanpa "clean hands".
- h* [4] Adalah tidak teratur untuk memperluaskan perintah Anton Piller kepada pihak ketiga yang kesemuanya tidak dijadikan pihak kepada tuntutan plaintif kerana perintah Anton Piller berjalan secara *in personam*. Plaintif telah menyalahgunakan proses Mahkamah untuk menaruh dendam ataupun menakutkan pihak-pihak itu yang kebanyakan adalah bekas pelanggannya.
- i* [5] Perkataan-perkataan "or further order" di dalam perenggan 3(i) perintah tersebut bermakna Mahkamah bebas untuk membuat perintah lanjut terhadap barang-barang yang dirampas itu dan menurut A.32 k.6 Mahkamah juga boleh mengeneipkan mana-mana perintah yang dibuat secara *ex parte*. Lagipun, perenggan (d) yang terdapat di dalam permohonan defendan pertama, iaitu, "lain-lain relif yang difikirkan wajar oleh Mahkamah" adalah luas bagi meliputi apa-apa perintah susulan yang dibuat oleh Mahkamah ini termasuk perintah bagi mengeneipkan perintah bagi pemeliharaan harta itu.

[6] Plaintiff tidak seharusnya diberi perintah itu kerana ia telah gagal mematuhi unsur-unsur bagi mendapatkan perintah itu. Perintah itu diketepikan dan barang-barang yang telah diambil dan disimpan hendaklah dipulangkan kepada defendan pertama dalam tempoh tujuh (7) hari daripada perintah ini. Tidak ada penggantungan pelaksanaan.

a

[7] Plaintiff dikehendaki membayar ganti rugi kepada defendan pertama dengan taksirannya dikendalikan oleh Timbalan Pendaftar. Pihak ketiga berhak membuat tuntutan yang sewajarnya melalui tindakan berasingan. Pihak plaintiff juga dikehendaki membayar kos permohonan ini.

b

[Permohonan defendan pertama dibenarkan dengan kos]

Kes-kes yang dirujuk:

Jasabena Sdn Bhd v Beh Heng Poo & Anor. [1985] 1 MLJ 394 (*dirujuk*)

c

Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd [1976] 1 All ER 779 (*diikuti*)

Swedac Limited & Ors. v. Magnet & Southern Plc [1989] 1 FSR 243 (*dirujuk*)

East India Co. v. Kynaston [1821] 3 Bli 153(*dirujuk*)

Kheng Chwee Lian v. Wong Tak Thong [1983] 2 MLJ 320 (*diikuti*)

Tunas (Pte.) Ltd. v. Mayer Investment Pte. Ltd. & Ors. [1989] 2 MLJ 132 (*diikuti*)

J H Rayner (Mincing Lane) Ltd. & Ors. v. Manilal & Sons Sdn. Bhd. & Anor. [1987] 1 MLJ 312 (*diikuti*)

d

Perundangan yang dirujuk:

Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, A. 29 k. 1(2B), A. 32 k. 6

Akta Hakcipta 1987, ss. 4(3), 7(3), 27(3), 42(1)

Designs (Protection) Act 1949 (Akta 214), ss. 3, 5 (UK)

Bagi responden/plaintif - *Karen Abraham (Loh How Yee bersamanya); T/n. Shearn Delamore & Co.*

Bagi pemohon/defendan pertama - *Gan Techiong; T/n. Gan & Lim*

e

PENGHAKIMAN

Mohd Ghazali bin Mohd Yusoff PK:

Defendan pertama telah membuat permohonan melalui satu saman-dalam-kamar (kandungan 49) untuk relif-relif berikut:

f

(i) bahawa Mahkamah perintah plaintiff-plaintif memulangkan dalam tempoh 7 hari, semua barang-barang defendan pertama yang telah dirampas, mendasarkn satu perintah Mahkamah Tinggi bertarikh 25 Januari 1991, daripada premis defendan pertama dan juga daripada premis-premis pihak-pihak ketiga seperti disenaraikan di dalam perintah itu;

g

(ii) ganti rugi yang dialami oleh defendan pertama dan pihak-pihak ketiga akibat rampasan itu, atau

(iii) plaintiff-plaintif diperintah memberi sekuriti sebanyak RM350,000 bagi akujanjinya akan membayar ganti rugi jika diperintah demikian, dan

(iv) lain-lain relif yang difikirkan wajar oleh Mahkamah.

h

Latar belakang:

Plaintif-plaintif telah memfail satu writ saman terhadap defendan-defendan pada 24 Januari 1994 yang mendakwa plaintiff pertama adalah tuan punya hakcipta ke atas karya bagi keluaran-keluaran plastik (selepas ini dirujuk sebagai "hakcipta karya itu") melalui perjanjian serahhak ("assignment agreement") bertarikh 3 Oktober 1984 yang di buat di

i

- a** antara satu Neo Hiap Kee dan plaintiff pertama. Menurut plaintiff pertama, Neo Hiap Kee tersebut adalah pencipta karya itu dan keluaran-keluaran plastik itu dikilangkan dan dikeluarkan di bawah nama dagangan "KIBIWARE" dan selaku tuan punya, ia telah serahhak hakcipta karya itu kepada plaintiff pertama. Ketiga-tiga karya itu telah, masing-masing, didaftarkan di Pejabat Paten, United Kingdom pada 12 Julai 1988, 2 Januari 1992 dan 24 Mac 1992 di bawah nama plaintiff pertama. Neo Hiap Kee tersebut adalah ahli lembaga pengarah plaintiff pertama dan plaintiff kedua adalah penyibar eksklusif bagi keluaran-keluaran plastik "Kibiware".
- b**

Melalui writ saman itu, plaintiff pertama menuntut bahawa pihak defendan pertama telah melanggar haknya ke atas hakcipta karya itu kerana beliau telah mengilang atau mengeluarkan dan mengedar atau menjual keluaran-keluaran plastik yang serupa bentuknya di bawah nama dagangan "TOYOGO" dan oleh itu memohon satu injunksi untuk menegah defendan pertama berbuat demikian dan ganti rugi dan kos.

- c**
- Pada hari yang sama, iaitu, 24 Januari 1994, pihak plaintiff telah juga memfail satu permohonan *ex-parte* bagi satu perintah Anton Piller untuk memasuki dan mengambil keluaran-keluaran plastik "TOYOGO" yang menyerupai keluaran-keluaran "KIBIWARE" daripada premis-premis defendan pertama dan daripada beberapa premis lain milikan
- d** pihak-pihak ketiga yang tidak dinamakan atau dikenalpasti. Seperti biasa, pihak plaintiff telah memberi akujanji kesanggupannya membayar gantirugi kepada defendan-defendan jika diperintah demikian oleh Mahkamah.

Permohonan *ex-parte* pihak plaintiff telah didengar oleh Hakim Mahkamah Tinggi pada keesokan, iaitu 25 Januari 1994, dan perintah seperti dipohon itu diberi (selepas ini dirujuk sebagai "perintah itu"). Menurut perintah itu:

- e**
- (a) pihak plaintiff dibenarkan memasuki premis-premis pihak defendan dan pihak-pihak ketiga tersebut di alamat-alamat seperti disenaraikan di dalam permohonan itu dan mengambil mana-mana keluaran-keluaran plastik di bawah nama dagangan "TOYOGO" atau nama dagangan lain, yang menyerupai keluaran-keluaran "KIBIWARE" daripada premis-premis berkenaan dan menyimpannya
- f** sehingga perbicaraan writ atau sehingga perintah lanjut di buat;
- (b) pihak defendan dan pihak-pihak ketiga berkenaan yang berada di premis-premis itu dikehendaki menyampaikan atau menyerahkan keluaran-keluaran plastik di bawah nama dagangan "TOYOGO" atau nama dagangan lain yang menyerupai keluaran-keluaran "KIBIWARE", dokumen-dokumen, inbois-inbois yang berkaitan dan sebagainya dan memberi maklumat tentang pihak yang mengilangkan atau mengeluarkan, dan mengedar atau menjual keluaran-keluaran plastik itu kepada mereka;
- g**
- (c) satu injunksi diberi untuk menegah pihak defendan daripada melanggar hak plaintiff pertama ke atas hakcipta karya itu, iaitu, mengilang dan mengeluarkan, atau mengedar dan menjual keluaran-keluaran plastik di bawah nama dagangan "TOYOGO" atau nama dagangan lain yang menyerupai keluaran-keluaran "KIBIWARE" atau berbuat demikian dengan mengeluarkan semula atau mengelirupa keluaran-keluaran plastik sebagai keluaran-keluaran "KIBIWARE".
- h**

Berikutnya pihak plaintiff telah mengambil tindakan sewajarnya bagi melaksanakan perintah itu dan keluaran-keluaran plastik yang dikesan di premis-premis berkenaan telah dirampas.

- i** Pada 4 Februari 1994, defendan pertama telah memasuki kehadirannya di dalam tindakan

ini dan memfail pernyataan pembelaannya. Menurut rekod, defendan kedua tidak memasuki kehadiran. Defendan pertama kemudian memfail satu saman-dalam-kamar (kandungan 49) yang memohon perintah supaya pihak plaintif memulangkan keluaran-keluaran plastik "TOYOGO" yang telah dirampas itu. Permohonan defendan pertama ini adalah subjek penghakiman ini.

a

Pada permulaan perbicaraan permohonan ini peguam defendan pertama secara ringkas mendakwa:

b

(a) pihak plaintif telah menyalahguna proses Mahkamah apabila ia memfail permohonan itu secara *ex-parte* untuk mendapatkan perintah bagi injunksi interlokutori dan perintah Anton Piller terhadap defendan pertama kerana pihak plaintif:

(i) tidak dapat membuktikan satu kes *prima-facie*;

c

(ii) tidak mempunyai apa-apa keterangan yang menunjuk defendan pertama akan musnahkan keluaran-keluaran plastik "TOYOGO" itu sekiranya permohonan itu dibuat secara *inter-partes*; dan

(iii) tidak ada keterangan yang berpatutan untuk menyokong dakwaan ia akan mengalami kerugian besar dan oleh itu terpaksa memfail sivil segera untuk mendapatkan injunksi dan perintah Anton Piller;

d

(b) pihak plaintif telah menyalahgunakan proses perlaksanaan perintah itu apabila mereka mengumumkan tindakan rampasan itu kepada pihak media dan berikutnya mendapat publisiti;

(c) pihak plaintif telah dalam permohonan itu memohon perintah supaya kebenaran di beri untuk pihaknya memasuki empat-belas (14) premis-premis pihak-pihak ketiga yang kesemua pemiliknya tidak dinamakan atau dikenalpasti dan yang kesemuanya tidak dijadikan pihak-pihak kepada tuntutan dan berikutnya telah melaksanakan perintah itu ke atas semua pihak-pihak ketiga berkenaan dan merampas keluaran-keluaran plastik "TOYOGO" yang didapati di dalam milikan mereka;

e

(d) pihak plaintif gagal memberitahu Mahkamah mereka telah meniru karya itu daripada pihak-pihak lain yang telah mengilang atau mengeluarkan keluaran-keluaran yang serupa semenjak tahun 1975;

f

(e) pihak plaintif telah mengelirukan Mahkamah dengan mengemukakan dokumen-dokumen palsu, iaitu, perjanjian serahhak tersebut dan akaun-akaun tahunan syarikat plaintif pertama.

g

Dalam jawabannya, peguam pihak plaintif telah membuat bantahan permulaan, iaitu, injunksi **interim** yang diberi melalui permohonan itu telah pun luput selepas dua minggu menurut A. 29 k.1 (2B) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 dan tidak menjadi isu. Ia berhujah perintah Mahkamah yang membenarkan pihak plaintif menyimpan keluaran-keluaran "TOYOGO" yang telah dirampas itu adalah satu perintah bagi pemeliharaan harta dan berikutnya tidak tertakluk kepada A. 29 k. 1(2B) tersebut dan oleh itu masih kekal. Ia kemudian berhujah permohonan defendan pertama adalah terlalu awal ("premature") kerana ianya adalah permohonan untuk perintah bagi memulangkan barana-barang yang dirampas itu; defendan pertama sepatutnya memohon supaya perintah itu diketepikan. Oleh itu ia memohon supaya Mahkamah membatalkan permohonan defendan.

h

i

a Dalam jawabannya, peguam defendan pertama berhujah efek permohonannya untuk perintah bagi memulangkan keluaran-keluaran yang telah dirampas itu adalah sama seperti efek permohonan untuk mengenyepikan perintah bagi pemeliharaan harta itu. Ia kemudian merujuk kepada perenggan 3(i) perintah itu yang berbunyi:

b taking into possession and removing therefrom into the possession and custody of the plaintiff's solicitors for preservation pending trial **or further order** all offending and infringing products including any document that shall have been delivered up or surrendered as required by paragraph 2(i) hereof.;

c dan bertikai perkataan-perkataan "**or further order**" tersebut bermakna Mahkamah bebas untuk membuat perintah lanjut terhadap barang-barang yang telah dirampas itu dan Mahkamah juga boleh, menurut A. 32 k. 6 mengenyepikan mana-mana perintah yang dibuat secara *ex-parte*. Ia berhujah pihak plaintif telah menerima notis yang cukup mengenai efek perintah yang dipohon olehnya dan bagaimanapun, di dalam perenggan (d) permohonan, ia telah meminta "lain-lain relif yang difikirkan wajar oleh Mahkamah" dan oleh itu Mahkamah boleh membuat perintah bagi mengenyepikan perintah itu walaupun pada asasnya permohonannya adalah bagi pemulangan barang-barang yang dirampas itu.

d Saya bersependapat dengan hujah peguam defendan pertama dan seterusnya meminta peguam pihak plaintif meneruskan hujahnya. Di samping itu saya berpendapat pihak plaintif sepatutnya memberi notis terlebih dahulu bahawa ia bercadang membuat bantahan awal dan tanpa notis tersebut, Mahkamah boleh menolak bantahannya seperti mana telah diputuskan di dalam kes *Jasabena Sdn. Bhd. v. Beh Heng Poo & Anor.* [1985] 1 MLJ 394: di muka surat 396 kes itu, Hakim berkata:

e ... the respondents in this case had clearly waived their right to take the preliminary objection by filing affidavits in opposition and failing to give the applicant prior notice of their intention to raise the preliminary objection.

I would therefore dismiss the preliminary objection. The hearing of this application must proceed on its merits.

f Peguam pihak plaintif kemudian bertikai tuntutanannya melibat harta intelek dan bahawa karya itu telahpun didaftar di United Kingdom dan oleh itu telah dapat perlindungan di bawah United Kingdom Designs (Protection) Act 1949 (Akta 214). Ia membuat rujukan kepada seksyen 3 Akta itu yang berbunyi:

g Subject to the provisions of this Act, the registered proprietor of any design registered in the United Kingdom under the Registered Designs Act, 1949, or any Act amending or substituted for that Act, or any person deriving his right from such registered proprietor by assignment, transmission, or other operation of law, shall enjoy in West Malaysia the like privileges and rights as though the certificate of registration in the United Kingdom had been issued with an extension to West Malaysia.

h Oleh itu ia mendakwa plaintif pertama adalah tuan punya hakcipta karya itu menurut Akta Hakcipta 1987 dan adalah tidak benar pihak plaintif tidak ada kes *prima facie*. Peguam kemudian bertikai Mahkamah boleh memperluaskan perintah itu kepada pihak-pihak ketiga walaupun mereka tidak dijadikan pihak kepada tuntutan plaintif dan kes Anton Piller menyokong pernyataannya. Ia juga membuat rujukan kepada s. 7(3) Akta Hakcipta 1987 yang berbunyi:

Sesuatu karya sastera muzik atau seni tidaklah layak mendapat hakcipta melainkan:

- i** (a) usaha yang mencukupi telah dilakukan untuk menjadikan karya itu bersifat asli; dan
(b) karya itu telah ditulis, direkod atau selainnya dijadikan dalam bentuk bahan.

Ia kemudian berhujah pihak plaintif telah memfail affidavit dan mengemukakan salinan-salinan sijil pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pendaftar Pejabat Paten, United Kingdom yang membuktikan plaintif pertama adalah tuan punya karya itu. Di samping itu ia menjelas affidavit itu, menurut s. 42 Akta Hakcipta, adalah bukti *prima facie* bahawa pihak plaintif adalah tuan punya hakcipta karya itu; s. 42(1) berbunyi:

a

Affidavit atau akuan berkanun yang dibuat di hadapan mana-mana orang yang mempunyai kuasa untuk mengendalikan sumpah oleh mana-mana orang yang mengaku bahawa dia adalah tuan punya hakcipta itu atau oleh ejennya mengenai mana-mana karya yang layak dilindungi oleh hakcipta di bawah Akta ini menyatakan bahawa:

b

(a) pada masa yang ditetapkan di dalamnya hakcipta wujud mengenai karya tersebut;

(b) dia adalah tuan punya hakcipta itu; dan

(c) satu salinan karya itu yang disertakan bersama-sama affidavit atau akuan berkanun itu adalah salinan asal karya itu,

c

bolehlah diterima sebagai keterangan di dalam apa-apa prosiding di bawah Akta ini dan hendaklah menjadi bukti *prima facie* tentang fakta-fakta yang terkandung di dalamnya.

Peguam pihak plaintif berhujah tuan punya asal karya itu ialah Neo Hiap Kee dan ia telah membuat affidavit berkenaan (kandungan 4) dan menyata ia adalah pencipta karya itu; di perenggan 5 affidavit berkenaan ia menyata:

d

As author and copyright owner of the copyright subsisting in the works mentioned in paragraph 4 above, I effected an assignment agreement dated 3 October 1984 to transfer and assign the copyright in the said works to the first plaintiff. I aver and verily believe that the first plaintiff is the owner of copyright in the drawings and the works aforesaid mentioned.

e

Berikutnya peguam pihak plaintif bertikai defendan pertama tidak dapat membuktikan dakwaannya bahawa plaintif telah meniru karya itu daripada pihak lain dan bukti yang dikemukakan olehnya hanya berbentuk senarai harga barang-barang dan bukan berbentuk katalog yang mengandungi gambar-gambar keluaran-keluaran plastik yang dimaksudkan di dalam senarai harga itu. Ia kemudian berhujah bukti defendan pertama yang berbentuk akuan berkanun (kandungan 64) yang dibuat oleh satu Shigeri Inagaki, pengurus penjualan syarikat Isetan (Singapore) Ltd di Singapura bertarikh 27 Mei 1994 yang mendakwa bahawa semua keluaran-keluaran plastik berkenaan telah wujud sebelum 1980 dan telah pun dijual di negeri Jepun sebelum 1980 adalah tidak teratur dan tidak boleh diterima kerana ianya sepatutnya berbentuk affidavit dan tidak boleh dibuat secara akuan berkanun.

f

Peguam plaintif juga bertikai perjanjian serahhak bertarikh 3 Oktober 1984 itu tidak palsu dan tarikhnya di belakangkan menurut kehendak kedua-dua pihak kepada perjanjian. Mereka telah membuat persetujuan lisan pada tarikh berkenaan dan selepas itu telah mengesahkannya secara bertulis selepas tahun 1988 bagi mengikut undang-undang. Ia berkata karya itu telah dicipta pada tahun 1984 dan kemudiannya pihak plaintif telah mengilang dan mengeluarkan keluaran-keluaran itu dan ini adalah selaras dengan s. 4(3) Akta Hakcipta 1987 yang berbunyi:

g

Bagi maksud Akta ini, sesuatu penerbitan hendaklah disifatkan sebagai penerbitan pertama di Malaysia jika:

(a) karya itu mula-mulanya diterbitkan di Malaysia dan bukannya di tempat lain;

(b) karya itu mula-mulanya diterbitkan di Malaysia dalam masa tiga puluh hari dari penerbitan di tempat lain itu.

h

i

- a** Beberapa isu undang-undang telah berbangkit akibat permohonan ini yang sentuh perkara-perkara yang sepatutnya dikendalikan diperingkat pembicaraan writ saman plaintiff. Bagaimanapun perintah Anton Piller telah diberi kepada pihak plaintiff yang membenarkan mereka memasuki dan merampas keluaran-keluaran plastik di bawah nama dagangan “TOYOGO” dan juga di bawah nama dagangan lain di premis defendan pertama dan juga premis pihak-pihak ketiga seperti disenaraikan. Mengenai perintah seperti ini Lord Denning MR telah berkata, di dalam kes *Anton Piller KG v Manufacturing Processes* [1976] 1 All ER 779, iaitu, kes daripada mana nama perintah ini diwujudkan, bahawa Mahkamah boleh memberi perintah kepada seorang plaintiff melalui permohonan *ex parte* untuk memasuki dan memeriksa premis seorang defendan untuk mengambil barang atau dokumen ataupun membuat salinan dokumen itu yang mana adalah berkaitan dengan tuntutan; walau bagaimanapun Mahkamah hanya boleh berbuat demikian berdasarkan kepada beberapa perkara yang mana telah dijelaskan olehnya di muka surat 783 kes itu, yang mana adalah seperti berikut:

- d** It seems to me that such an order can be made by a Judge *ex parte*, but it should only be made where it is essential that the plaintiff should have inspection so that justice can be done between the parties; and when, if the defendant were forewarned, there is a grave danger that vital evidence will be destroyed, that papers will be burnt or lost or hidden, or taken beyond the jurisdiction, and so the ends of justice be defeated; and when the inspection would do no real harm to the defendant or his case;

dan di muka surat 784 kes itu Ormrod LJ telah berkata:

- e** I agree with all that Lord Denning MR has said. The proposed order is at the extremity of this Court's powers. Such orders, therefore, will rarely be made, and only when there is no alternative way of ensuring that justice is done to the plaintiff.

- f** There are three essential pre-conditions for the making of such an order, in my judgment. First, there must be an extremely strong *prima facie* case. Secondly, the damage, potential or actual, must be very serious for the plaintiff. Thirdly, there must be clear evidence that the defendants have in their possession incriminating documents or things, and that there is a real possibility that they may destroy such material before any application *inter partes* can be made.

- g** Defendan pertama telah memohon supaya Mahkamah perintah barang-barang berkenaan yang telah dirampas oleh pihak plaintiff dipulangkan kerana pihak plaintiff telah memperdaya Hakim semasa mereka membuat permohonan itu. Ia mendakwa pihak plaintiff telah menahan beberapa fakta penting yang ada dalam pengetahuannya dan tidak memaklukkannya kepada Hakim. Oleh itu, ia berhujah perintah itu boleh dilepaskan oleh Mahkamah ini dan bagi menyokong pertikaianya telah merujuk kepada kes *Swedac Limited & Ors. v. Magnet & Southern Plc* [1989] 1 FSR 243.

- h** Di dalam kes *Swedac Limited* itu, pihak plaintiff telah melalui satu writ mendakwa pihak defendan, *inter alia*, telah melanggar hak plaintiff selaku tuan punya hakcipta ke atas satu karya dan melalui satu permohonan *ex parte* telah mendapat perintah Anton Piller. Pihak defendan kemudiannya berjaya mendapatkan perintah bagi melepaskan perintah Anton Piller itu kerana menurut Mahkamah plaintiff telah menahan beberapa fakta penting dari pengetahuan Mahkamah dan juga bahawa dakwaan plaintiff, bahawa ia, adalah tuan punya hakcipta itu tidak jelas dan mengelirukan. Di muka surat 245 kes itu Harman J berkata:

- i** There is no such thing as copyright at common law or in equity. The requirement of ownership at the time of creation or assignment in writing by the creator of the alleged copyright design are essential technical requirements to establish the title of any plaintiff seeking to sue for breach of copyright.

Keputusan itu adalah selaras dengan s. 27(3) Akta Hakcipta yang memperuntukkan serahhak hakcipta tidak ada efek melainkan ia dibuat secara bertulis. Seksyen 27(3) berbunyi:

a

Tiada penyerahhakan hakcipta dan tiada lesen bagi melakukan sesuatu perbuatan yang perlakuannya dikawal oleh hakcipta boleh berkuatkuasa kecuali dengan bertulis.

Walau bagaimanapun defendan pertama telah membangkitkan soal keesahan perjanjian serahhak hakcipta itu yang di buat di antara Neo Hiap Kee, yang dakwa ia adalah pencipta karya itu, dan plaintif pertama. Ia berhujah di peringkat permohonan *ex-parte* untuk perintah itu, keterangan yang dikemukakan oleh pihak plaintif ialah perjanjian itu telah dibuat pada 3 Oktober 1984 (ekshibit NHE-29 kandungan 7). Ia kemudian menarik perhatian Mahkamah kepada alamat plaintif pertama seperti dicatatkan di dalam perjanjian itu yang mana adalah seperti berikut:

b

c

KIBI (Malaysia) Sdn. Bhd. of Lot 4887,
Block B, 19-21, Batu 8, Jalan Rawang,
Mukim Batu, 68100 Batu Caves, Kuala Lumpur

Selepas ia membuat rujukan kepada tarikh perjanjian dan alamat plaintif pertama yang terdapat di dalamnya, defendan pertama mendakwa perjanjian itu adalah palsu. Mengenai dakwaan ini defendan pertama telah kemukakan keterangan yang berbentuk satu akuan berkanun (kandungan 52) yang dibuat oleh satu Ng Ah Seong, pengurus rangkaian operasi Pos Malaysia Berhad. Menurut Ng Ah Seong tersebut, sistem poskod belum diwujudkan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos Malaysia (pada masa itu) pada 3 Oktober 1984 dan sistem itu hanya dimaklumkan kepada orang awam pada 23 September 1985 dan berikutnya diperkenalkan pada 1 Oktober 1985. Memandangkan demikian, saya mendapat adalah jelas perjanjian serahhak yang bertulis itu tidak dibuat oleh kedua-dua pihak berkenaan pada 3 Oktober 1984. Poskod seperti dicatat di alamat plaintif pertama dalam perjanjian itu menggambarkan perjanjian itu dibuat selepas 1 Oktober 1985 dan bukan pada 3 Oktober 1984 seperti didakwa pada asalnya oleh pihak plaintif di dalam writnya dan juga di dalam permohonan *ex-parte* itu. Oleh itu saya mendapat perjanjian itu adalah mencurigai dan ada kemungkinan besar ianya palsu.

d

e

f

Mengenai perihal keesahan perjanjian itu, plaintif pertama telah cuba memberi penjelasan bahawa pada 3 Oktober 1984 kedua-dua pihak hanya membuat perjanjian lisan sahaja dan selepas tahun 1988 telah mengesahkannya secara bertulis bagi mematuhi undang-undang. Pada pendapat saya apa yang lebih penting ialah penjelasan itu tidak didapati atau tidak dinyatakan langsung di dalam affidavit-afidavit pihak plaintif yang difailkan bagi menyokong permohonan itu. Saya juga mendapat fakta-fakta yang mengelilingi perjanjian itu seperti didakwa oleh pihak plaintif dengan jelas tidak dimaklumkan kepada Hakim yang membenarkan permohonan itu. Saya mendapat bahawa fakta-fakta ini adalah penting dan sepatutnya dimaklumkan kepada Hakim semasa permohonan itu dibuat kerana ianya akan memberi efek kepada isu sama ada perjanjian itu boleh diterima sebagai bukti *prima facie* menurut s. 42(1) Akta Hakcipta.

g

h

Oleh itu saya mendapat tuntutan plaintif pertama mengenai keempunyaannya ke atas hakcipta karya itu adalah mencurigai dan kabur. Di samping itu pernyataan Neo Hiap Kee bahawa ia adalah pencipta karya itu dan oleh itu mempunyai hak ke atas hakcipta itu adalah meragui memandangkan defendan pertama telah mengemukakan keterangan, yang tidak dicabar sepenuhnya oleh pihak plaintif bahawa keluaran-keluaran yang berbentuk karya itu boleh didapati di pasaran di negeri Jepun sebelum 1980 dan juga telah dikilang oleh pihak lain di negara ini semenjak tahun 1975. Ini menggambarkan

i

- a** bahawa ada kemungkinan tuntutan keempunyaan oleh pihak plaintif boleh diketepikan pada bila-bila masa oleh pihak lain seperti diperuntukkan di bawah s. 5 United Kingdom Designs (Protection) Act 1949 yang berbunyi:

The High Court shall have power, upon the application of any person who alleges that his interests have been prejudicially affected, to declare that exclusive privileges and rights in a design have not been acquired in West Malaysia under the provisions of this Act upon any of the grounds upon which the United Kingdom registration might be cancelled under the law for the time being in force in the United Kingdom.

b

Isu berikutnya ialah sama ada pihak plaintif mempunyai keterangan yang menunjukkan ada kemungkinan besar defendan pertama akan memusnahkan keluaran-keluarannya di bawah nama dagangan "TOYOGO" jika permohonan itu di buat secara *inter partes*. Mengenai isu ini Hakim di dalam kes *Swedac Limited, supra*, di muka surat 245, berkata:

c

It is, of course, the fundamental and essential foundation for an Anton Piller order that the Court is satisfied by evidence that there is a strong possibility that, if the order is not made *ex parte*, the defendant will destroy or conceal evidence or otherwise pervert the course of justice. Nothing less can justify the draconian remedy of an order requiring a defendant to suffer the penalty of contempt if he refuses to admit persons on to his premises and to permit them to search those premises and to take into their custody articles determined by the plaintiff's representatives to be material.

d

Pada pendapat saya kemungkinan demikian tidak wujud. Pihak plaintif telah mendapat perintah Anton Piller pihak-pihak ketiga yang tidak dinamakan sebagai pihak-pihak kepada tuntutannya. Menurut pihak plaintif, kebanyakan pemilik premis-premis berkenaan adalah bekas pelanggan mereka dan pihak-pihak itu telah membeli keluaran-keluaran "TOYOGO" kerana harganya lebih rendah daripada harga keluaran-keluaran "KIBIWARE". Pada pendapat saya fakta ini menunjuk tidak ada kemungkinan defendan pertama berupaya untuk memusnah keluaran-keluaran "TOYOGO" atau membawanya di luar bidang kuasa memandangkan ia boleh didapati di beberapa premis lain dan mungkin juga di pasaran. Fakta ini merupakan satu unsur yang perlu dibuktikan secukupnya oleh seorang pihak yang memohon perintah Anton Piller dan inferens yang saya dapat ialah tanda bahaya atau kekhuatiran ini tidak wujud langsung dalam kes ini.

e

f

Di samping itu saya berpendapat perintah itu tidak boleh diperluaskan kepada mereka yang tidak dijadikan pihak kepada tuntutan pihak plaintif. Di dalam kes *Anton Piller (supra)* Lord Denning MR membuat rujukan kepada kes *East India Co. v Kynaston* [1821] 3 Bli 153 di muka surat 163, di mana Lord Redesdale telah berkata:

g

It is an order operating on the person requiring the defendants to permit inspection, not giving authority of force, or to break open the doors of their warehouse

Ini bermakna perintah Anton Piller berjalan secara *in personam* tetapi pihak plaintif telah mendapat perintah terhadap pihak-pihak ketiga yang kesemuanya tidak dinamakan dan hanya alamat premis mereka sahaja dikenalpasti. Saya mendapat ini adalah tidak teratur kerana pemilik premis-premis itu tidak dijadikan pihak defendan dan inferens yang saya dapat adalah pihak plaintif telah menyalahgunakan proses Mahkamah untuk menaruh dendam ataupun menakutkan pihak-pihak itu yang kebanyakan adalah bekas pelanggannya. Adalah tidak wajar perintah itu dilaksanakan terhadap mereka. Tindakan ini bercanggah dengan prinsip-prinsip perintah Anton Piller seperti terdapat dalam kes itu, iaitu, bahawa perintah itu berjalan *in personam*. Mengenai perihal ini, saya merujuk kepada kes *Kheng Chwee Lian v Wong Tak Thong* [1983] 2 MLJ 320, di muka surat 323, di mana Hakim berkata:

i

In our judgment, the Court below has no jurisdiction inherent or otherwise, over any person other than those properly brought before it, as parties or as persons treated as if they were parties under statutory provisions.

a

Dari segi undang-undang adalah jelas sesuatu perintah atau keputusan Mahkamah tidak boleh mengikat atau dilaksanakan ke atas mereka yang tidak menjadi pihak kepada sesuatu tuntutan melainkan diperuntukkan oleh statut.

b

Pada keseluruhannya, saya mendapat kekhuatiran pihak plaintif mengenai keluaran-keluaran "TOYOGO" lebih tertumpu kepada persaingan perdagangan dan bukan kerana mereka akan mengalami kerugian besar jika permohonan itu tidak dibuat melalui sijil segera dan secara *ex-parte*. Plaintif pertama telahpun menyata di dalam afidavitnya bahawa keuntungan bersih tahunan ("annual net profits") syarikatnya adalah lebih kurang di antara RM700,000 ke RM1,000,000 dan plaintif kedua pula menyata di dalam afidavitnya bahawa keuntungan bersih tahunan ("annual net profits") syarikatnya adalah di antara RM500,000 ke RM1,000,000. Kedua-dua plaintif telah membuat pernyataan demikian bagi maksud permohonan itu bagi tujuan menyokong dakwaan bahawa mereka berupaya memberi akujanji bagi membayar ganti rugi kepada pihak defendan jika diperintah demikian.

c

Defendan pertama telah bertikai bahawa pernyataan kedua-dua plaintif mengenai kedudukan kewangan syarikat yang menunjuk keuntungan adalah tidak benar kerana menurutnya, amaun yang dikatakan itu adalah keuntungan, tidak wujud di dalam akaun-akaun syarikat yang dikemukakan sebagai keterangan. Akaun-akaun tahunan syarikat tidak tunjuk pihak plaintif telah mencapai keuntungan sebanyak itu. Walau bagaimanapun pihak plaintif telah menjawab perkataan-perkataan "keuntungan bersih tahunan" ("annual net profits") adalah kesilapan cetak. Saya berpendapat isu yang timbul ini bertumpu semula kepada pertikaian sama ada pihak plaintif telah menahan fakta yang penting atau sebenarnya semasa ia membuat permohonan itu. Di dalam kes *Tunas (Pte.) Ltd. v Mayer Investment Pte. Ltd. & Ors.* [1989] 2 MLJ 132, mengenai injunksi *ex-parte*, Hakim telah berkata (di muka surat 133):

d

The applicant's failure to ascertain all material facts, and the real (or pretended) ignorance of the importance of any such facts is no excuse for failure to bring them to the Judge's notice on the *ex-parte* application.

e

f

dan di muka surat yang sama berkata:

'The principle (of full and fair disclosure) is not limited to cases where there is a deliberate intention to mislead but extends to cases where material facts have not been disclosed even innocently,' said Browne Wilkinson J (as he then was) in *Thermax Ltd v Schott Industrial Glass Ltd* at p 295.

g

Pada keseluruhannya saya bersependapat dengan hujah peguam defendan pertama bahawa pihak plaintif pada mulanya tidak ada justifikasi untuk membuat permohonannya di atas sijil segera dan secara *ex parte*. Saya mendapat pihak plaintif tidak membuat pendedahan yang mencukupi dan berpatutan mengenai beberapa fakta penting yang perlu dimaklumkan untuk pertimbangan Hakim semasa permohonan itu. Pihak plaintif telah datang ke Mahkamah untuk mendapat relif-relif ekuiti tetapi telah datang tanpa "clean hands".

h

Menurut A. 32, k. 6 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, Mahkamah boleh mengenenpikan perintah *ex parte* yang diberi dalam kamar. Walau bagaimanapun, perintah injunksi interim yang telah diberi itu, menurut A. 29, k. 1 (2B), secara automatik akan luput selepas dua minggu dari tarikh ianya diberi, dan oleh itu saya tidak bercadang membuat apa-apa perintah mengenai injunksi itu. Bagaimanapun, mengenai perintah Anton

i

a Piller itu yang melibatkan pengambilan dan juga perintah pemeliharaan harta sehingga perbicaraan, adalah jelas Mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang sama boleh mengenenpikan perintah itu.

Berdasarkan kepada isu-isti yang telah dibincang dengan panjang lebar di atas, saya mendapat defendan pertama telah berjaya memuaskan Mahkamah ini bahawa permohonan *ex parte* plaintif bagi mendapat perintah Anton Piller harus diketepikan kerana pihak **b** plaintif telah gagal mendedahkan kepada Hakim yang membenarkan permohonannya beberapa fakta yang penting. Ini adalah kewajipan seorang pihak yang memohon perintah demikian; di dalam kes *Swedac Limited, supra*, di muka surat 250, Harman J berkata:

The Courts are beset by *ex parte* applications which are made in very heavy matters, leading to very serious orders of the Anton Piller and Mareva types. The obligation upon parties coming before the Courts seeking those orders to assist the Judge to reach a right conclusion by disclosing to the Judge all material matters is a duty which, in my view, is of the most fundamental importance to the administration of justice.

Peguam pihak plaintif telah bertikai defendan pertama hanya memohon supaya barang-barang plastik yang dirampas itu untuk dipelihara sehingga perbicaraan dipulangkan dan ia sepatutnya memohon untuk mengenenpikan perintah Anton Piller itu. Saya berpendapat perkataan-perkataan di dalam perenggan (d) yang terdapat di dalam permohonan defendan pertama, iaitu, "lain-lain relif yang difikirkan wajar oleh Mahkamah" adalah luas bagi meliputi apa-apa perintah susulan yang dibuat oleh Mahkamah ini termasuk perintah bagi mengenenpikan perintah bagi pemeliharaan harta itu. Di dalam kes *J.H. Rayner (Mincing Lane) Ltd. & Ors. v Manilal & Sons (M) Sdn. Bhd. & Anor.* [1987] 1 MLJ 312, mengenai pertikaian yang serupa, Hakim telah berkata (di muka surat 313):

I think prayer 4 is wide enough to enable the Court to grant the stay. In *Lim Eng Kay v Jaafar bin Mohamed Said*, Salleh Abas F.J., as he then was, in delivering the judgment of the Federal Court said, at page 160:

We cannot see how the respondent should be deprived of his right by a purely technical error on the part of his solicitors.... In any case prayer (e) in paragraph (7), 'Any other relief which this honourable Court deem fit to grant' must not be treated as a mere ornament to pleadings devoid of any meaning. We think that this prayer and the prayer for 'loss of earning' in paragraph 5(a) should entitle the Court to make such an assessment ...

Oleh demikian adalah dapatan saya bahawa pihak plaintif tidak seharusnya diberi perintah itu kerana ia telah gagal mematuhi unsur-unsur bagi mendapatkan perintah itu dan oleh itu saya ketepikan perintah itu dan perintah barang-barang defendan pertama yang telah diambil itu dan disimpan hendaklah dipulangkan kepada defendan pertama dalam tempoh tujuh (7) hari daripada perintah ini dan saya juga perintah tidak ada penggantungan pelaksanaan.

Perintah yang saya beri ini meliputi semua barang-barang yang telah dirampas, sama ada di bawah tuntutan hakcipta atau tuntutan kelirupaan ("passing-off") itu, berdasarkan kepada alasan-alasan yang diberi di atas, kerana mengenai tuntutan kelirupaan itu, saya juga mendapat defendan pertama telah berjaya menimbulkan keraguan terhadap dakwaan pihak plaintif. Keterangan defendan pertama menunjuk keluaran-keluaran yang didakwa telah dikelirupa itu telah dikilang oleh pihak-pihak lain sebelum pihak plaintif mengilangkan dan mengeluarkannya. Defendan pertama mendakwa plaintif pertama telah meniru rekabentuk keluaran-keluaran itu yang boleh didapati di pasaran di dalam dan di luar negara. Saya berpendapat pertikaian ini sepatutnya dikendalikan di pembicaraan penuh

kes ini. Saya juga mendapat tuntutan plaintif pertama mengenai keempunyaan ke atas keluaran-keluaran yang telah dikelirupa itu tidak begitu serius dan tidak wajar untuk plaintif menggunakan perintah Anton Piller bagi merampas barang-barang itu.

a

Akhirnya pihak plaintif telah bertikai defendan pertama tidak boleh menuntut ganti rugi di peringkat ini jika permohonannya dibenarkan. Saya berpendapat sebaliknya. Di dalam kes *Swedac Limited, supra*, selepas ia mengenepikan perintah Anton Piller yang telah wujud, Harman J berkata (di muka surat 253):

b

The necessary consequence in the 1988 action is that I should direct an inquiry as to damages on the cross-undertaking in damages that was given.

Saya mendapat defendan pertama berhak mendapat ganti rugi untuk kerugian yang dialami olehnya dan oleh itu perintah pihak plaintif membayar ganti rugi kepada defendan pertama dan bahawa taksirannya dikendalikan oleh Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi ini. Saya tidak bercadang membuat apa-apa perintah bagi manfaat pihak-pihak ketiga kerana mereka bukanlah pihak kepada tuntutan ini. Walau bagaimanapun saya mendapat mereka berhak membuat tuntutan yang sewajarnya melalui tindakan berasingan. Saya juga perintah pihak plaintif membayar kos permohohan ini.

c

d

e

f

g

h

i